



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

RELATOR : JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MARCIA HELENA
NUNES EM AUXÍLIO À DES. FED. MARIA HELENA
APELANTE : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI
PROCURADO : MARGARETH GAZAL E SILVA
R
ORIGEM : JUÍZO FEDERAL DA 35ª. VARA DO RIO DE JANEIRO
(200351015135845)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 775/791, que julgou improcedente ação civil pública que visava à abstenção, pelo INPI, de aplicação da orientação administrativa firmada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, bem como à abstenção, pelo INPI, de admitir mudanças voluntárias nos pedidos de patentes após o requerimento de seu exame.

O parecer, exarado em 04/03/2002, encontra-se assim fundamentado (fls. 37/39):

“O ponto em comento refere-se acerca da possibilidade, nos termos da legislação vigente da alteração do pedido de uma patente, limitado à matéria inicialmente revelada. Uma leitura inicial da lei importará na limitação, à espécie do contido no artigo 32, que limita o direito do depositante pleitear predita alteração, somente até o requerimento de exame. Para tanto, determina o mencionado dispositivo legal:

“Art. 32 – Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada.”

Entretanto, observo que a interpretação do texto legal há de ser efetuada em seu conjunto, procurando-se ainda depreender qual a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

verdadeira intenção do legislador. Nesse sentido, temos que o ordenamento jurídico estabeleceu dois momentos distintos, onde em um primeiro tem o depositante o livre arbítrio, respeitado o limite da matéria inicialmente revelada, no sentido de requerer a alteração do seu pedido de patente. Entretanto, não se restringe esta alteração ao disposto no preceito legal acima, valendo transcrever o que prelecionam os arts. 34 a 36 da Lei da Propriedade Industrial, in verbis:

Art. 34 – Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I – objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

II – documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e

III – tradução simples do documento hábil referido no Parágrafo 2º, do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no parágrafo 5º do mesmo artigo.

Art. 35 – Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo à:

I – patenteabilidade do pedido;

II – adaptação do pedido à natureza reivindicada;

III – reformulação do pedido ou divisão; ou

IV – exigências técnicas.

Art. 36 – Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

Temos que, nos termos do inciso III do art. 35 da LPI poderá o INPI formular exigência no sentido de que seja reformulado o pedido de uma patente, visando atender aos requisitos de proteção, legalmente estabelecidos. Nesse diapasão, temos que esse segundo momento,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

destinado à alteração depende da concordância do INPI, através de sua diretoria competente.

Entretanto, em havendo um requerimento do próprio depositante, visando a alteração de seu pedido, já ultrapassado o momento do art. 32 da LPI, deve o INPI examinar o pleito, em face do princípio constitucional do direito de petição. Certo é que essa concordância, ou eventual recusa deverá vir através de pronunciamento, nos autos, pela autoridade competente, mediante despacho motivado.

Mas ainda, tem-se que, pelo artigo 26 da LPI, pode o depositante dividir seu pedido a qualquer tempo, até o final do exame e, assim, reivindicar qualquer porção de matéria nele presente. A única limitação seria a estabelecida em sua alínea II, de não exceder os limites do revelado no pedido original.

Este artigo deixa bem claro que nunca houve, por parte do Legislador, a intenção de estabelecer uma data limite para que o inventor pudesse reivindicar proteção para sua invenção, ou ao contrário, um momento a partir do qual, se perdido, perdesse o direito sobre matéria que tenha descrito em seu pedido.

Aliás esta questão é prevista no artigo 70.7 do conhecido acordo TRIPS, que estabelece:

“70.7.1. No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada ao registro, será permitido modificar solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições deste Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova.

Embora em nenhuma parte da LPI se faça menção à natureza de reivindicações, o artigo 26 da LPI, bem como o art. 70.7 de TRIPS, citado acima deixa inequívoca a possibilidade de reivindicar qualquer matéria, desde que tenha sido revelada no pedido original.

Por outro lado, caso o art. 32 pudesse ser lido da forma restritiva, esta interpretação iria anular as disposições dos artigos 35 e 36, pois



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

em nenhum caso poderia haver alteração do quadro reivindicatório “após o pedido de exame”. Ao examinador somente restaria aceitar completamente ou, rejeitá-lo por menor que fosse o erro.

Desta forma, resta claro que o art. 32 não impede que, posteriormente à solicitação de exame, modificações para incorporar no quadro reivindicatório qualquer matéria que tenha sido revelada no pedido originalmente depositado possa ser solicitada pelo requerente e aceita pelo INPI.”

A partir desse parecer, assim entendeu o ilustre então Diretor de Patentes do INPI em missiva encaminhada à Presidência daquela autarquia (fls. 40):

“A interpretação proposta por este parecer, ... de que o art. 32 não impede a alteração do quadro reivindicatório para incorporar qualquer matéria até então não reivindicada, mas que tenha sido revelada no pedido originalmente depositado, mesmo que esta alteração tenha sido apresentada após o pedido de exame, está de acordo com nossas discussões e com as tendências modernas da Propriedade Industrial e torna claro que também o inventor nacional tem o direito à proteção de matéria revelada no pedido originalmente depositado, porém, não reivindicada.

Desta forma, solicito que seja dado efeito normativo ao mesmo.”

Por despacho apostado naquela missiva (fls. 40), o ilustre então Presidente do INPI conferiu efeito normativo ao parecer acima transcrito.

É contra esse ato administrativo que se insurge o insigne órgão do Ministério Público Federal através da presente ação civil pública.

Informa aquele órgão que, em 30/12/2002, recebeu petição firmada por um grupo de examinadores técnicos do INPI, solicitando “*sejam tomadas medidas necessárias para a anulação do efeito normativo, conferido por ato do Presidente do INPI ao parecer jurídico do Procurador-Chefe do Instituto (Parecer Proc/Dicons nº 07/2002)*”, mediante a qual foi instaurado procedimento administrativo no âmbito daquele Ministério Público Federal, com vistas à apuração do alegado pelos servidores. Alega o d. órgão ministerial o seguinte:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

-
- a) *“o parecer, na prática, revoga o disposto no art. 32 da Lei 9.279/96... o qual estabelece que “o depositante poderá efetuar alterações no pedido até o requerimento do exame”;*
- b) *“... o art. 26 não trata de mudança no quadro reivindicatório, mas de divisão do pedido de patente. São hipóteses absolutamente diferentes.”*
- c) *“A hipótese do art. 35 também é completamente diferente. O dispositivo em questão não prevê, no seu inciso IV, a possibilidade de mudança espontânea do pedido, por iniciativa do depositante. Estabelece, sim, caso em que poderá ocorrer reformulação do pedido por força de exigência administrativa”;*
- d) *“é dever indeclinável do intérprete evitar as exegeses que importem no reconhecimento de antinomias jurídicas insolúveis e acarretem a completa neutralização da eficácia de normas em vigor”;*
- e) *Todo pedido de patente depositado é publicado antes do requerimento de exame. Dessa forma, as alterações no quadro reivindicatório depois do requerimento de exame não são publicadas, de forma que a sua permissão obstará terceiros de tomar conhecimento de eventuais acréscimos de matéria protegida, impossibilitando-os, inclusive, de fornecer subsídio (impugnação) à análise daquele pedido; “neste contexto, os grandes inventores internacionais, ao contrário do que o Réu afirma, acabam sendo os mais favorecidos, pois quase sempre contam com a assessoria dos melhores escritórios de agentes de propriedade industrial e de advocacia especializada, que têm maior capacidade para acompanhar diuturnamente o andamento dos procedimentos ligados aos pedidos de patentes”;*
- f) *“a questão da falta de publicidade das alterações dos pedidos torna-se mais grave quando se analisa a responsabilidade civil de terceiros pela exploração indevida do objeto da patente... a responsabilidade civil se estende ao período anterior à concessão da patente, a partir da publicação do pedido... a aplicação da orientação esposada pelo Réu conduz ao absurdo resultado de*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

-
- permitir a responsabilização civil de um terceiro, por ter explorado uma invenção ... entre a data da publicação e da concessão da patente, sem que ele tivesse sequer a oportunidade de saber, neste ínterim, que o objeto da patente estava sendo reivindicado por alguém, já que as alterações do pedido patentário não são publicadas”;*
- g) *“a aceitação, por parte do INPI, da apresentação voluntária pelo depositante do quadro reivindicatório após o requerimento do exame, inclusive após o início e no transcorrer deste, conforme o expresso no referido parecer, aumentará o tempo despendido no exame técnico em um pedido de patente, uma vez que o depositante poderá não atender o teor do parecer técnico e apresentar até o final do exame seguidas modificações das reivindicações que deverão ser continuamente analisadas, procrastinando sua decisão e concorrendo para uma extensão no prazo de vigência da patente face ao parágrafo único do art. 40 da LPI, que estabelece um prazo mínimo de dez anos para a vigência da patente de invenção, contado a partir da data de sua concessão... esta extensão é prejudicial a toda a coletividade, pois produz como consequência inafastável a ampliação do período no qual haverá restrição geral à utilização da invenção ou modelo de utilidade patenteado, em proveito exclusivo do titular da patente”;*
- h) *o artigo 70.7 do Acordo TRIPS, invocado pelo parecer impugnado, “é uma norma de direito intertemporal, que tratou dos pedidos de patente que estivessem em curso nos Estados signatários, no momento em que as normas do Acordo se tornassem eficazes.”*
- i) *A norma insculpida no art. 70.7 do TRIPS é “especialíssima, que convive harmonicamente com a regra geral” estabelecida no art. 32 da LPI;*
- j) *“... a doutrina pátria é pacífica no sentido de que as alterações espontâneas nos pedidos de patente são apenas admissíveis até a*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

data da apresentação do requerimento de exame técnico... Veja a título exemplificativo:

“Parece razoável postular que seja inadmissível qualquer alteração voluntária no quadro reivindicatório após o exame do pedido”. (Denis Borges Barbosa. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed., Rio de Janeiro, Lúmen Iuris, 2003)

- k) *“além dos argumentos estritamente jurídicos, ele (o Presidente do INPI) referiu-se também ao fato de que a exegese defendida favoreceria, supostamente, os inventores nacionais, os quais, pela falta de conhecimentos, bem como por razões inerentes à legislação pertinente, estariam mais sujeitos ao cometimento de erros nos seus requerimentos de patente do que os estrangeiros. ... No entanto, tal afirmação foi contestada...: dos 687 pedidos de alteração de patente apresentados após o requerimento de exame, formulados desde a data em que se adotou o parecer em discussão, 680 originaram-se de depositantes estrangeiros, e só 7 de depositantes nacionais. Portanto, 99,9% dos pedidos de alteração foram provenientes de estrangeiros, e só 0,1% de inventores nacionais”;*
- l) ficaria impedida toda a sociedade de utilizar aquela matéria, até então não reivindicada.

A inicial veio com os documentos de fls. 28/118 e com pedido de antecipação de tutela, indeferido pela d. juíza da causa, por meio da decisão de fls. 120/122.

Em face dessa decisão, foi interposto o agravo de instrumento por cópia de fls. 126/182. A decisão recorrida foi mantida na fl. 183.

Contestação nas fls. 193/216, valendo extrair os seguintes excertos:

“... observo que a interpretação que se pretende dar ao dispositivo legal é extremamente restritiva, colocando na norma legal vedação por ela não prevista. A penalidade pretendida não consta do texto legal, tendo, como ponto de partida, interpretação que se procura dar por essa Consultoria. Esse entendimento não encontra guarida na



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

Constituição Federal ao garantir, em seu artigo 5º, que ninguém será obrigado a fazer algo, senão por força de dispositivo legal.

...

Por outro lado, quando da interpretação de uma norma legal, deve o Administrador Público perquirir acerca de seu interesse público e não se limita à leitura fria do texto legal, dissociada de sua realidade social. Esse preceito, inclusive dirigido ao Poder Judiciário, por força da Lei de Introdução ao Código Civil, ao determinar que o Magistrado deve observar o fim social a que a norma se dirige.

...

Assim, concluo que o entendimento restritivo apresentado, impondo uma penalidade ao administrado, além de não encontrar base na legislação vigente, fere o interesse público, haja vista que se centra no fomento ao desenvolvimento tecnológico e este, por sua vez, decorre da implementação de um eficiente sistema de proteção patentária.

...

Enquanto a maioria dos examinadores admite a possibilidade de alterações do escopo do quadro reivindicatório, desde que dentro do inicialmente revelado, há os que acreditam haver restrições sobre o que é possível alterar no quadro reivindicatório após a formulação do pedido de exame. Outros ainda querem fazer crer que as alterações admissíveis estariam de alguma forma conectadas com a “natureza” das reivindicações a serem alteradas.

Apenas como elemento de análise preliminar, note-se que no Brasil é permitido ao depositante praticar atos diretamente no INPI, sem a assistência de um agente de propriedade industrial ou de um advogado qualificado. A prática tem demonstrado que pedidos de patente preparados e depositados diretamente por inventores nacionais têm, geralmente, formulação inapropriada, por vezes em tal extensão que se prejudica de forma irremediável a proteção pretendida. Em outros casos, o pedido ao menos descreve de forma suficiente a matéria que representa a invenção, porém suas reivindicações estão formuladas de modo totalmente irregular.

...



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

Para o depositante estrangeiro, embora também desejável – e muitas vezes até necessária – a possibilidade de emendar as reivindicações após o requerimento de exame não é fator tão crítico, uma vez que, ao requerer o exame no Brasil até 4 anos após o depósito de pedido prioritário (1 ano de prioridade + 3 anos para requerer o exame), esse depositante na maioria das vezes já dispõe de resultados de buscas e até do exame em outros países, o que os coloca em posição de corrigir suas reivindicações originais de modo a considerar de forma apropriada o estado da técnica. Daí, presume-se ser mais usual que emendas voluntárias antes do pedido de exame no Brasil sejam apresentadas por depositantes estrangeiros do que por depositantes nacionais.

Esta característica do sistema de patentes ... levaria a um grande desbalanço para os nacionais, pois somente estes estariam impedidos de formular alterações após tomar conhecimento do estado da técnica, o que, para nossos inventores, somente acontece durante o exame técnico realizado pelo INPI.

...

...nos termos do art. 26 da LPI, o pedido poderá ser dividido ‘em dois ou mais’, a qualquer tempo “até o final do exame” desde que a matéria de cada um dos pedidos divididos “não exceda à matéria revelada constante do pedido original”. Fica claro daí que é o desejo do legislador autorizar o depositante a alterar o seu pedido originalmente depositado para, até o final do exame, obter proteção para a totalidade da matéria constante de seu pedido original, o que obviamente implica em poder reivindicar qualquer porção de matéria nele presente, ou seja, descrita no pedido original.

Por outro lado, por força do inciso III do art. 35 da LPI poderá o INPI formular exigência no sentido de que seja reformulado o pedido de uma patente, visando atender aos requisitos de proteção, legalmente estabelecidos. Nesse diapasão tem-se que esse segundo momento, destinado à alteração depende da concordância do INPI, através de sua diretoria competente. Como as exigências formuladas ocorrem necessariamente após o pedido de exame, uma interpretação restritiva



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

do art. 32 iria tornar o art. 35, assim como ao art. 36 da LPI, letra morta.

Entretanto, em havendo um requerimento do próprio depositante, visando à alteração de seu pedido, já ultrapassado o momento do art. 32 da LPI e em havendo a concordância do INPI de que a matéria se encontra descrita no pedido originalmente depositado, não haveria motivos para sua recusa, inclusive invocando o princípio da economia processual...

O art. 26 da LPI deixa bem claro que nunca houve, por parte do Legislador, a intenção de estabelecer uma data limite para que o inventor pudesse reivindicar proteção para sua invenção, ou ao contrário, um momento a partir do qual, se pedido, perdesse o mesmo seu direito sobre matéria que tenha descrito em seu pedido.

...

Mais ainda, o artigo 220 da LPI estabelece que o INPI deverá aproveitar os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis. Com base neste artigo, bastaria a formulação de exigências para, formalmente, aceitar a solicitação de modificação. Entretanto, por economia processual, o examinador, após verificar se a matéria do novo quadro reivindicatório consta do pedido originalmente depositado e caso se encontre formalmente aceitável, poderá dispensar exigência apenas no sentido de rerepresentar o novo quadro reivindicatório.

Analizando a questão sobreleva citar os ensinamentos de Denis Borges Barbosa, in “Uma Introdução à Propriedade Industrial”, pág. 453, Lúmen Iuris, Rio de Janeiro, 2003:

“Com o advento da Lei 9279/96, não mais há regra expressa a respeito da possibilidade ou impossibilidade de alteração do quadro reivindicatório após o pedido de exame do privilégio. Quanto aos limites da alteração, o artigo 32 da nova lei refere-se como fronteira do possível “a matéria inicialmente revelada no pedido”.

Este tipo de visão encontra paralelo nas principais legislação e práticas dos demais países, tais como os Estados Unidos, a Inglaterra,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

a Alemanha e o Escritório Europeu de Patentes. A proibição de matéria nova ao pedido é restrita somente ao relatório descritivo e desenhos...

...

... procura o Autor confundir esse MM. Juízo ... com quantitativos estatísticos, como se o exame de legalidade estivesse balizado por índices estatísticos. Nesse sentido, impende observar duas questões:

a – o número de pedidos de patente, em sua totalidade, depositados junto ao INPI, provém em sua maioria do exterior, o que acaba por induzir num quantitativo maior de pedidos de titularidade de estrangeiros...; e

b – o quantitativo de partes brasileiras beneficiadas, por este item específico, que nada tem a ver com o ponto nodal do presente processo, não é de 0,1%, mas sim de 1%...

...

O escopo (do art. 70.7 do TRIPS), de natureza transitória, era o de garantir aos depositantes de pedidos de patente, que ainda se encontrassem em fase de processamento, na data de aplicação do TRIPS no Brasil – 1 de janeiro de 2000 – a possibilidade de reivindicar proteção adicional, consoante as disposições de TRIPS, ou seja, sem qualquer discriminação com base em setor tecnológico, de forma a adequar o pedido aos termos do TRIPS. Trata-se, evidentemente, em sua grande maioria de setores tecnológicos não protegidos pela legislação anteriormente vigente (Lei nº 5.772/71).

...

... quando o examinador estabelece alguma exigência, ..., igualmente, não haverá nenhuma publicação especial... inexistente, após o cumprimento de exigência formulada pelo INPI, qualquer dispositivo que determine a publicação de alterações eventualmente determinadas..."

Réplica às fls. 223/245, reproduzindo, quase que inteiramente, a petição inicial e acrescentando:

“Anote-se, ainda, que o terceiro interessado não pode sequer recorrer administrativamente da decisão que concede a patente, tendo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

em vista o que dispõe o art. 212, § 2º, da Lei 9.279/96, segundo o qual “não cabe recurso da decisão (...) que deferir pedido de patente”.

Negar, no caso, a ofensa ao contraditório, apenas porque existem na legislação outros procedimentos administrativos e judiciais através dos quais é possível impugnar a decisão proferida no processo patentário, equivale a defender a tese de que a ausência de citação do réu não compromete a ampla defesa numa ação judicial, desde que se lhe reconheça o direito de, após o trânsito em julgado da decisão desfavorável, ajuizar a competente ação rescisória!!”

Com a réplica, veio o documento de fls. 246/250, firmado por examinadores de patentes do INPI, afirmando que, segundo a legislação dos países pesquisados, a saber, Uruguai, Argentina, França, Alemanha, Convenção Européia, apesar de algumas delas permitirem a alteração em reivindicações mesmo após o exame, tais alterações sempre têm por limite o inicialmente “reivindicado”.

Petição do INPI nas fls. 252/253, juntando pesquisa estatística de fls. 254/256, detalhado nas fls. 264/626.

Manifestação do d. órgão do Ministério Público Federal nas fls. 258/259, sustentando que *“a questão a propósito do percentual de inventores nacionais que se beneficia da sua distorcida interpretação do art. 32 da lei de Propriedade Industrial é adjetiva. O mais importante é a demonstração jurídica, feita de forma inequívoca na inicial e na réplica, no sentido de que tal interpretação não só viola o texto expresso da lei, como também ofende cláusulas constitucionais relevantes que cingem a atividade do intérprete, tais como os princípios do devido processo legal, da publicidade e da eficiência administrativas, lesando, por outro turno, direitos difusos de pequenos inventores nacionais e de toda a população brasileira”*. A par disso, afirma que o INPI, ao informar um percentual de 18% (dezoito por cento) de pedidos de patentes nacionais alterados, incluiu nessa conta alterações por força de exigência de ofício e antes do requerimento de exame, não valendo tal percentual como expressão da verdade.

Petição protocolada nas fls. 635/649, da lavra do Dr. Luiz Leonardos e outro, apresentando memorial na qualidade de *“amicus curiae”*, repetindo,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.513584-5

quase que *ipsis literis* a contestação do réu, inclusive com as citações em língua estrangeira, sem tradução juramentada para o vernáculo, e juntando parecer da lavra das Dr^{as} Maria Margarida Rodrigues Mittelbach, ex-funcionária do INPI no período de 1970 a 1999 (fls. 650/673) e Nelida Jessen, que traz trechos como “... *ao contrário do que apregoam, o MP e as entidades que a apóiam não se preocupam em resguardar direitos de pequenos inventores isolados ou em aperfeiçoar o sistema ou, ainda, melhorar o INPI ... O que querem é criar obstáculos no processo para que invenções deixem de ser protegidas e terceiros possam copiá-las livremente*”.

A parecerista ressalta que a legislação atual veio a modificar a anterior, de forma a transmudar a natureza do procedimento administrativo até a fase de concessão da patente. Nos termos do que expõe a parecerista, não há contencioso nem partes, até a concessão da patente e só após isso é que terceiros, sentindo-se prejudicados, podem impugná-la administrativamente, através de procedimento de nulidade, não havendo, portanto, nódoa quanto ao devido processo legal administrativo relativamente a terceiros. Aduz, ainda, que o art. 32 permite alterações no quadro reivindicatório até o requerimento do exame, que se dá após a publicação do pedido, sempre existindo a possibilidade de haver tais alterações cuja ausência de publicação é impugnada pelo MP. De outro lado, como também a apresentação de subsídios por terceiros não se presta a publicação, afirma a parecerista que “*seria, então de se fazer o mesmo raciocínio e dizer que o depositante também ficaria tolhido*”. Arremata seu parecer dizendo que o silêncio do art. 32 quanto a possíveis sanções à apresentação de alteração nas reivindicações após o requerimento de exame deve ser entendido como permissão, não como proibição.

Junta, ainda, o Dr. Luiz Leonardos, parecer da lavra de Lauro Gama Júnior e Gustavo Binenbojm nas fls. 674/717, explicando o conceito de interpretação e pretendendo um aprofundamento científico sobre o tema dos autos.

Sentença proferida nas fls. 775/791, acolhendo a tese esposada pelo instituto-réu e concluindo pela improcedência do pedido inicial.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.513584-5

O Ministério Público Federal apelou nas fls. 795/810, reiterando, em síntese, as alegações expendidas no curso da demanda.

Contra-razões às fls. 817/822.

Manifestação do d. órgão do Ministério Público Federal com assento neste Tribunal nas fls. 830/834, opinando pelo provimento do apelo.

Comunicações do INPI de revogação do caráter normativo do Parecer questionado, nas fls. 898/901 e 906/907, mencionando a publicação na REPI.

Pronunciamento final do MPF, nas fls. 911/917, no sentido de ocorrência de reconhecimento do pedido.

É o relatório.

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada

VOTO

I - DA ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. CARÁTER EXCEPCIONALÍSSIMO.

Há algumas vozes que defendem que a figura do *amicus curiae* já era prevista na Lei nº 6.385/76, que trata da Comissão de Valores Mobiliários. Entretanto, essa discussão doutrinária não deve vir a lume nestes autos.

O que interessa aqui é que, conforme é sabido, a figura processual do *amicus curiae* é oriunda do direito norte-americano e foi inserida, mais recentemente, no nosso direito pátrio, através da Lei nº 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, ela foi inserida também, através de legislação específica (§ 2º, art. 5º, Lei nº 9.882/99), na arguição de descumprimento de preceito fundamental e, mais recentemente, através da Lei nº 10.259/2001, no procedimento de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

uniformização de interpretação de lei federal em sede de Juizados Especiais Federais (§ 7º, art. 14 dessa lei).

O que se aprende em qualquer academia de direito é que, segundo a regra do art. 3º do CPC, “*para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade*”. Aliás, segundo, também, a regra disposta no art. 6º do mesmo Código, “*ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei*”.

Essas são regras fundamentais que norteiam todo o juízo de admissibilidade do processo, sob a ótica subjetiva, das pessoas nele envolvidas.

O que acontece na ação direta de inconstitucionalidade ou mesmo na ação declaratória de constitucionalidade, é que tais processos têm natureza essencialmente objetiva, inadmitindo a intervenção de terceiros, conforme expressamente vedado nos arts. 7º e 18 da Lei nº 9.868/99. Então, o legislador se viu diante de um procedimento de natureza a inadmitir a intervenção de terceiros e a permitir um leque extremamente apertado de pessoas legitimadas a propor tais ações. Assim é que, em face da eventual relevância do assunto tratado, admitiu o legislador ordinário pudessem outras pessoas serem ouvidas, “*considerada a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes*” (§ 2º, do art. 6º, da Lei nº 9.868/99).

A partir daí o Superior Tribunal de Justiça até passou a admitir tal figura processual, por aplicação analógica, em alguns processos, como o ‘*habeas corpus*’, ressaltando sempre que tal admissão se fazia em caráter excepcionalíssimo.

Vejamos a jurisprudência das Cortes Superiores a esse respeito:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

“Normalmente tomo a participação de terceiro, no processo objetivo, como a encerrar uma exceção e interpreto a Lei nº 9.868/99 tal como ela está contida. A regra é a ausência da participação. A integração ao processo de terceiro, repito, consubstancia exceção.” (grifei)
(Min. Marco Aurélio, Adin nº 3.685-8/DF)

“Deferi o pedido de intervenção processual desse ente sindical, na condição de “amicus curiae”, por entender ocorrentes, na espécie, os requisitos legitimadores dessa pretendida admissão: relevância da matéria em exame e representatividade adequada da entidade sindical postulante”.

...

A intervenção do “amicus curiae”, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional.

...tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.

...

Ao deferir esse pleito, com apoio no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, acentuei que o pedido de intervenção assistencial, ordinariamente, não tem cabimento em sede de ação direta de inconstitucionalidade, eis que terceiros não dispõem, em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

nosso sistema de direito positivo, de legitimidade para intervir no processo de controle normativo abstrato (RDA 155/155, RDA 157/266, Adi 575-AgR/PI, Rel. Min. Celso de Melo, v.g.).” – grifei.

(ADI 2.321-MC/DF, Min. Celso de Melo)

“PETIÇÃO/STF Nº 350/2006. DECISÃO HABEAS CORPUS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPROPRIEDADE. INDEFERIMENTO. MEMORIAL. RECEBIMENTO.

1. ...

2. *Descabe implementar a intervenção de terceiros em habeas corpus, pouco importando que se faça em benefício do paciente, cujos interesses estão sendo defendidos mediante impetração própria.* (grifei)

3. *Indefiro o pleito.*

4. ...

(HC nº 82.959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 08/03/2006)

“De fato, há precedentes desta Corte no sentido da admissibilidade da intervenção de terceiros em habeas corpus. Entretanto, apenas nos casos de writ impetrado em razão de suposto constrangimento ilegal decorrente de ação penal privada, conforme se verifica do HC 27.540/RJ, Rel. Min. Paulo Medina, citado pelo requerente, e do HC 29.861/SP, de minha relatoria. (grifei)

Tratando-se, o presente habeas corpus, de impetração oriunda de ação penal pública, o requerente não possui legitimidade para figurar como terceiro interveniente na relação processual firmada com o manejo do writ, não se vislumbrando a ocorrência de excepcionalidade hábil a autorizar o abrandamento do referido entendimento jurisprudencial e doutrinário.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.513584-5

Sequer o assistente da acusação regularmente habilitado nos autos originários poderá ingressar no processo de habeas corpus, tendo em vista a sua natureza de ação constitucional livre de aprofundado exame fático-probatório, que visa a tutelar o direito de ir e vir, o direito de locomoção, a liberdade.(RT 376/230, RT 545/307, RT 546/318, RT 557/350, RT 598/325, RTJ 112/1095, 1101, RTJ 126/154, RTJ 176/1148 v.g.)”

(HC 48.375/GO, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 11/11/05)

“Em habeas corpus oriundo de ação penal privada cabe permitir, excepcionalmente, a intervenção do querelante no julgamento do writ, porquanto a decisão repercute em seu interesse de agir. (grifei)

(HC 27.540/RJ, Rel. Min. Paulo Medina, 27/06/2005)

Vê-se, portanto, que mesmo os Tribunais Superiores, ao fazerem aplicação analógica da Lei nº 9.868/99, a têm considerado com muita reserva, sob pena de fazer-se tábula rasa das regras insculpidas nos artigos 3º e 6º do Código de Processo Civil, acima referidas.

É dizer, a regra continua sendo a de que para propor ação é necessário ter legitimidade e interesse. Entretanto, pode ocorrer a oitiva de entidades representativas da sociedade em matéria de relevância, desde que, obviamente, autorizada por lei. No caso sob exame, não existe legislação a autorizar a oitiva de dois advogados e agentes da propriedade industrial como “amigo da corte”. Tenho recebido, no âmbito desta Primeira Turma Especializada, diversos pedidos de admissão de várias entidades em processos diversos sobre patentes de invenção, na qualidade de “amigo da corte”. A vingar a admissão dessas pessoas, é rasgar o código de processo civil e, a partir daí dizer que todos podem participar do feito.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

Vê-se, aliás, que mesmo quando a legislação permite a intervenção do amigo da corte, estabelece prazos para a sua admissão que, no caso de ação direta de inconstitucionalidade, deve ser viabilizada no prazo de informações. Confira-se:

“Trata-se de recurso especial ... contra o v. acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE APÓS A ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Para que se admita participação de amicus curiae em ADIN, o pedido deve ser formulado no prazo das informações. Se o feito já se encontra com a última manifestação do Ministério Público, correta é a decisão do relator que indefere tal pleito.

...

O recurso não merece prosperar, tendo em vista o pronunciamento desta Corte a respeito da matéria, cujo entendimento expressa-se no pertinente excerto do voto da Min. Laurita Vaz, que ao analisar o Ag Rg na MC 5328 conclui, acertadamente, que o momento oportuno para tal intervenção se dá no prazo inicial de 30 dias, destinado à instrução e colheita das informações.

...

Ante o exposto, nos termos do art. 557, caput do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. Publique-se.

Intime-se.

Brasília (DF), 27 de setembro de 2005.

Ministro Gilson Dipp” (DJ 13/10/2005)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.513584-5

Conforme se infere do relatório deste feito, o pedido de admissão formulado conjuntamente por dois advogados e agentes da propriedade industrial, Luiz Leonardos e outro, só ocorreu em memoriais apresentados pouco antes da prolação da sentença. . Sendo assim, por todos os motivos acima expostos, é de ser inadmitida a participação dos referidos causídicos, que vieram, em nome próprio, apresentar petição acompanhada de pareceres, de indisfarçada parcialidade, na qualidade de amigo da corte, eis que o procedimento em exame não comporta tal intervenção.

II – DO EXAME DE MÉRITO DA CAUSA

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito da causa, que diz respeito aos problemas decorrentes do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, da lavra do então Procurador Geral do INPI, o qual trata de interpretação dada ao artigo 32, da Lei da Propriedade Industrial, em face de o mencionado parecer sustentar que

“...o art. 32 não impede que, posteriormente à solicitação de exame, modificações para incorporar no quadro reivindicatório qualquer matéria que tenha sido revelada no pedido originalmente depositado possam ser solicitadas pelo requerente e aceitas pelo INPI”.

Tendo o aludido parecer obtido efeito normativo, conferido pelo Presidente do INPI, daí decorreu a representação por parte de expressivo número de servidores do INPI, examinadores de pedidos de patente, como aludido no relatório, quer perante o Ministério Público Federal, autor da presente ação civil pública, quer no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ao qual o INPI está vinculado, sendo, então, a matéria submetida à análise da consultoria jurídica, onde a advogada da União Eleane Silva, em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

15/09/2002, elaborou parecer, concluindo no sentido da absoluta ilegalidade da orientação adotada pelo Réu, de cuja conclusão se colhe:

“Quanto ao mérito, o parecer é no sentido de que, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.279/96, o solicitante da patente poderá, espontaneamente, alterar seu pedido para, exclusivamente, esclarecer ou fornecer elementos de definição do próprio pedido, e, peremptoriamente, até a data do requerimento do exame.

Pelo exposto, recomenda-se que o Senhor Ministro deste Ministério adote o entendimento acima com os efeitos do art. 42, da Lei Complementar nº 73/93, como medida de controle prévio de legalidade da atividade administrativa, considerando que quaisquer atos praticados com fundamento no Parecer PROC/DICONS 07/2002 serão nulos por violação às normas constitucionais de distribuição de competências, incorrendo a Administração Pública em invasão de funções institucionais que a Constituição reservou ao Congresso Nacional.”

A presente ação civil pública só veio a ser proposta, em agosto de 2003, já que o então Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior não chegou a ter submetidos a sua apreciação o parecer inquinado e o pronunciamento de sua Consultoria Jurídica, permanecendo, ainda, a situação da mesma forma, até vir a ser proferida a sentença de fls. 775/791., que veio a julgar improcedente o pedido, acarretando a interposição da apelação ora em exame.

Sucedo, porém, que as vias jurídicas dos órgãos em apreço não ficaram inativas e o questionado parecer veio a ser internamente discutido, de forma que o INPI, após ingressar com sucessivas petições comunicando que estava sendo reexaminada a inteligência do parecer objeto do litígio e pedindo que se aguardasse uma posição, no que foi atendido, ingressou, depois, com a petição de fls. 898/901, datada de 06/02/2007, firmada pelo Procurador-Chefe da Autarquia, no sentido



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

de ter sido decidida a revogação do parecer, cabendo a transcrição dos seguintes excertos:

“Promovida uma reanálise do tema sub judice em sede administrativa no INPI, verificou-se que, na verdade, os termos do Parecer PROC/DICONS 07/2002 contemplavam uma imprópria ambigüidade de sua inteligência, ambigüidade essa que veio permitir desvios de sua correta aplicação, ou seja, em termos desconformados da correta inteligência do art. 32 da LPI.

Assim, tem-se que, apesar do conteúdo da contestação apresentada pelo INPI em Juízo, a sentença a quo não representa, hoje, a melhor compreensão do INPI acerca da matéria em questão.

Com efeito, diversos fatores concorreram para a alteração de posicionamento do INPI em relação à inteligência do art. 32 da LPI depois de amplo e exaustivo estudo do tema, de modo a entender a Autarquia atualmente pela necessidade de revogação do efeito normativo conferido ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002.

Em primeiro lugar, o art. 32 da LPI prevê “para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.”

Ora, pela simples leitura do referido dispositivo legal, poder-se-ia apontar a impropriedade da conclusão retirada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, no ponto em que admite a possibilidade postulação (sic) de alteração do quadro reivindicatório fundada no direito de petição, o que não nos parece seja essa a melhor interpretação, porquanto do dispositivo legal inserido no artigo 32 da Lei 9.279/96, não se pode extrair nenhuma outra regra, senão aquela que proíbe qualquer alteração do pedido de patente após o requerimento do exame.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

Não há qualquer lacuna ou espaço para interpretações diversas do art. 32 da LPI, que disciplina suficientemente a questão em debate, senão a acima entendida, pois interpretação contrária violaria diretamente o referido dispositivo legal.

Aliás, a corroborar tal tese, tem-se o fato de que a possibilidade de alteração de pedido de patente, após o requerimento do exame chegou a ser objeto de previsão no art. 34, do Projeto de Lei 824.

Contudo, por expressa determinação legal tal possibilidade foi revogada na tramitação do Projeto de Lei no Congresso Nacional.

Assim, não parece razoável que através de interpretação extensiva ao art. 32 da LPI, dada pelo Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, seja contemplada tal situação, pois expressamente reformulada e retirada do texto aprovado pelo legislador.

Somando-se a isso, também a reforçar a alteração de entendimento do INPI, no tocante à revogação do Parecer Normativo PROC/DICONS nº 07/2002, tem-se que o próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, através de sua Consultoria Jurídica, assinou entendimento, ainda que não confirmado, manifestando-se em parecer acerca da questão... [vide acima].

Ademais, a interpretação dada ao art. 32 da LPI pelo Parecer PROC/DICONS nº 07/2002 leva à violação do princípio da publicidade, que deve ser observado pela administração pública.

Isto porque as alterações feitas em pedidos de patentes, inclusive após o requerimento do exame, não são publicadas pelo INPI, de modo que os terceiros interessados ficam impedidos de sobre elas se manifestarem, bem como de tomarem ciência acerca do objeto a ser patenteado, o que, de pronto, fere, a exemplo, os princípios do devido processo legal e da publicidade que regem a administração.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

Além disso, a morosidade do processo administrativo de pedido de patente causada pela possibilidade de aceitação de mudanças nos pedidos de patentes a qualquer tempo, se logo fere o princípio da eficiência administrativa, permite ainda que seus titulares pleiteiem prazos dilatados para suas patentes, com base no previsto no art. 40, caput e parágrafo único da LPI.

Assim sendo, considerando a relevância do tema e, por consequência, a imperativa necessidade de reexame da matéria pelo INPI, conclui agora esta Autarquia, após exaustivo estudo da questão, pela alteração de posicionamento acerca da inteligência do art. 32 da LPI, de modo a entender pela revogação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002.

Diante de todo o exposto, vem o INPI informar a Vs. S^{as} a atual alteração de posicionamento da Autarquia quanto à inteligência correta a ser emprestada ao art. 32 da LPI, de modo que imperativa se faz a revogação do Parecer Normativo PROC/DICONS nº 07/2002 para que a nova interpretação seja, a partir de então, aplicada aos processos de pedido de patentes no INPI. ...”

Em seguida, o INPI ingressou nos autos a petição de fl. 906, protocolada em 21/03/2007, comunicando a revogação do indigitado parecer, o que se deu por meio de publicação na sua Revista Eletrônica – REPI nº 1886, de 27/02/07, p. 07, com o seguinte teor:

“Presidência, em 08 de fevereiro de 2007

Revogo os efeitos normativos do PARECER PROC/DICONS nº 07/2002, de 04 de março de 2002, publicado na Revista de Propriedade Industrial nº 1665, de 24 de setembro de 2002.

Jorge de Paula Costa Ávila – Presidência”.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

Aberta vista ao Ministério Público Federal, seguiu-se o pronunciamento de fls. 911/917, considerando evidenciado ter-se dado o reconhecimento pelo réu da procedência do pedido formulado, devendo levar à extinção o processo com julgamento do mérito. Merecem ser transcritos os seguintes pontos do aludido pronunciamento:

“Conquanto em princípio pudesse se pensar em perda de objeto da demanda – já que o próprio ato normativo – contra o qual se pretendia, por meio desta demanda coletiva, fossem afastados seus efeitos – restou fulminado do ordenamento jurídico vigente, é de se observar que dito ato somente foi revogado após prolatada a sentença, sendo, pois, incabível reconhecer perda de objeto.

Ademais, é de se ver que consta do pedido inicial da demanda, não apenas a abstenção do Réu em aplicar o parecer normativo ilegal, mas igualmente se abster de, independentemente do dito parecer, admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal.

De se ver, outrossim, que os fundamentos do novo parecer são precisamente aqueles constantes da inicial da presente demanda, com o que resta indene de dúvidas que o INPI reconheceu a procedência do pedido aqui formulado.

Por tal razão, tenho que subsiste interesse abstratamente considerado na demanda, sendo hipótese, ante o teor do novo parecer normativo (fevereiro de 2007) de se extinguir o feito com apreciação de mérito em razão do reconhecimento, pelo INPI, da procedência do pedido (art. 269, II, do CPC)

Nesta linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 269, II E 462, AMBOS DO CPC.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

1. *HÁ INEQUÍVOCO RECONHECIMENTO DO PEDIDO SE, EM SEDE MANDAMENTAL, ONDE SE BUSCA ELIDIR ILEGALIDADE EDITALÍCIA QUE LIMITA A UM DETERMINADO NÚMERO DE CANDIDATOS APROVADOS. “IN CASU”, O TRIBUNAL ‘A QUO’, AO DEIXAR DE EXTINGUIR O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 269, II, DO CPC) E REFORMAR A SENTENÇA, DESPREZANDO O FATO SUPERVENIENTE DA CONVOCAÇÃO (ART. 462, DO CPC), VIOLOU OS REFERIDOS DISPOSITIVOS LEGAIS E DISSENTIU DE JULGADOS ITERATIVOS DA CORTE.*

2. *RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO PROVIDO.*

(RESP 147349/ES, SEXTA TURMA, DJ 02/02/1998, P. 155, rel. FERNANDO GONÇALVES)

PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. 147,06%. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO NO CURSO DA AÇÃO. PORTARIA Nº 302/91. PERDA DO OBJETO.

Configurada está a hipótese prevista no art. 269, II, do CPC, pois, no transcorrer da ação, a autarquia previdenciária reconheceu administrativamente, por meio da Portaria Ministerial nº 302/92, a pretensão objeto da demanda, dando-lhe efeito retroativo a 1º de setembro de 1991, o que importa na extinção do processo com julgamento do mérito. Portanto, não há que se cogitar a ocorrência de perda do objeto da ação.

Recurso não conhecido.

(RESP 239850/RS, Quinta Turma, DJ 02/05/2000, p. 169, rel. FELIX FISCHER)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. 11,98%. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTO NOVO. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SÚMULA 182-STJ. RECONHECIMENTO, NA VIA ADMINISTRATIVA, DO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO CIVEL

2003.51.01.513584-5

REAJUSTE PLEITEADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 269, II, CPC.

I – “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” – Súmula nº 182-STJ, por analogia.

II – Consta nos autos (fl. 674) que o e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu, na via administrativa, ser devido a todos os seus servidores o percentual de reajuste aqui pleiteado. Assim, tal fato implica o reconhecimento do pedido constante da presente demanda (art. 269, II, do CPC). Precedente.

III – Processo extinto com julgamento de mérito, em face do reconhecimento do pedido pelo réu.

IV – Agravo regimental prejudicado.

(AGRESP 687074/RS, Quinta Turma, DJ 06/02/2006, p.298, Rel. FELIX FISCHER)

....

Não se pode perder de vista que a demanda restou proposta nos idos de 2003, sendo que tão apenas em 2007 o INPI logrou revogar o Parecer questionado, acolhendo todos os argumentos que deram suporte à Ação Civil Pública epígrafa. Dessarte, exsurge de direito a fixação da verba honorária em seu patamar máximo ...”

Assim sendo, deve-se ter em vista que o pedido inicial é mais amplo do que a revogação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002 - que só se deu após a prolação de sentença, estando para ser julgada a apelação ora em exame -, pois consta do pedido inicial da demanda, não apenas a abstenção do Réu de aplicar o parecer normativo ilegal, mas igualmente se abster de, independentemente do dito parecer, admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.513584-5

Pelos fundamentos expostos acima, em especial, o reconhecimento pleno do pedido pelo INPI, tomando como base todos os argumentos invocados na postulação inicial e demais pronunciamentos do MPF, é de se dar provimento à apelação para reformar a sentença recorrida, para julgar procedente o pedido, nos termos da inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, com base no artigo 269, II, do CPC, sendo condenado o INPI no pagamento de honorários advocatícios moderadamente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento, tendo em vista a resistência oferecida durante toda a tramitação da demanda, só deixada de lado, quando o processo, inclusive, chegou a estar incluído em pauta para julgamento.

É como voto

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARECER NORMATIVO DO INPI DANDO INTERPRETAÇÃO CONTRA-LEGEM AO ARTIGO 32 DA LPI. AMICUS CURIAE. POSSIBILIDADE DE SUA ADMISSÃO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONALÍSSIMO. REVOGAÇÃO DO CARÁTER NORMATIVO DO PARECER POR PARTE DA PRESIDÊNCIA DO INPI APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PRETENSÃO INICIAL MAIS AMPLA QUE A REVOGAÇÃO DO PARECER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO INPI EM HONORÁRIOS.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.513584-5

1. Trata-se de ação civil pública movida pelo MPF, motivada pela atribuição de caráter normativo ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que deu interpretação extensiva ao artigo 32 da LPI, visando a ser determinada não apenas a abstenção do INPI de aplicar o parecer normativo ilegal, mas igualmente se abster de, independentemente do dito parecer, admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal.

2. Intervenção de terceiros – advogados e agentes da propriedade industrial - nos autos, a título de “amicus curiae”, trazendo pareceres de duvidosa imparcialidade. Possibilidade de sua intervenção em feitos apenas em caráter excepcionalíssimo, não havendo na hipótese nenhum respaldo legal.

3. Após prolatada sentença, que julgou improcedente o pedido, levando o MPF a interpor apelação, cujo julgamento chegou a ser incluído em pauta, comunicou o INPI estar reanalisando a inteligência da Portaria e, após, comunicou a revogação de seu caráter normativo, adotando, para tanto, os mesmos fundamentos jurídicos expostos pelo MPF em sua inicial e demais pronunciamentos no curso do presente processo.

4. Hipótese de reconhecimento do pedido, levando à extinção do processo, com julgamento do mérito, com base no artigo 269, II, do CPC, com reforma da sentença e procedência do pedido inicial, tal como formulado, com condenação do INPI em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a resistência da Autarquia durante o correr do processo.

5. Apelação provida, nos termos supramencionados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas;
DECIDE a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação do MPF, na forma do Relatório e Voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2007 (data do julgamento).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELACAO CIVEL

2003.51.01.513584-5

MARCIA HELENA NUNES
Juíza Federal Convocada - Relatora